6 de diciembre de 2022

Lcdo. Luis Mellado González
PO Box 193489
San Juan, PR 00919

ASUNTO	***Acción Administrativa***
MARCA	**CETUS**
CLASE	***004***
NÚMERO DE PRESENTACIÓN	***248224-04-1***
FECHA DE PRESENTACIÓN	***25 de mayo de 2022***
SOLICITANTE	***Chevron Intellectual Property, LLC***

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

_x__ 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.

____ 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.

____ 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

____ 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

____ 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

____ 6. Otros.

7. El registro de la marca no procede por:

____

I. **Descripción de Bienes y/o Servicios:**

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. "Especificar" significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. *In re Societe Generale des Eaux Mierales de Vittel S.A.,* 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); *Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc.,* 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); *In re Cardinal Laboratories, Inc.,* 149 USPQ 709, *California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc.,* 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); *Ex parte A.C. Gilbert Co.,* 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. Se sugiere la siguiente descripción:

Lubricating oils and greases; **Industrial oil and greases, namely,** gear oils, differential oils, transmission oils, marine oils, cylinder oils, process oils, circulating oils, rock drill oils, industrial oils, cutting oils and fluids; mineral **lubricating** oils; **impregnating oils used in treating dusting cloths to increase the ability to pick up dust**; **pretoleum-based dust absorbing compositions**; **polyols for use as** food grade lubricants; fuels; gasoline; propane gas, **bajo la clase 004**

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, según enmendado, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, http://www.wipo.int/classifications/nice/es/.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea mediante la transacción titulada Respuesta a Notificación a través de https://prtmfiling.f1hst.com/. El costo de este trámite es de $15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a kcaban@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Lcda. Karen J Cabán Núñez
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales